

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.07.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании DEKO loft + Væg P/S, Дания (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169597.

Международная регистрация №1169597 знака «DEKO» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 20.06.2013 на имя заявителя – DEKO loft + Væg P/S, Markarvej 11, DK-2630 Taastrup (DK) в отношении товаров 06, 19 классов и услуг 37 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1169597 представляет собой словесное обозначение «DECO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 13.05.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169597 для всех заявленных товаров 06 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1169597 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В отношении всех товаров 19 класса МКТУ и всех услуг 37 класса МКТУ знаку

может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1169597 является сходным до степени смешения со знаком



«» по международной регистрации №664219, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя OBI International Development and Service GmbH, Rheinweg 11, CH-8200 Schaffhausen (Швейцария), в том числе, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 23.07.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки по международным регистрациям №1169597 и №664219 не являются сходными, поскольку различаются по фонетическому (наличие в противопоставленном знаке словесного элемента «LINE», который придает его произношению характерное звучание, отличное от звучания заявленного знака) и визуальному (присутствие в противопоставленном знаке по международной регистрации №664219 изобразительных элементов в виде ромба и стилизованного изображения бобра) критериям сходства;

- кроме того, заявитель достиг соглашения с правообладателем знака по международной регистрации №664219 о заключении договора о сосуществовании знаков и предоставлении письма-согласия.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1169597 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 06, 19 классов МКТУ и всех услуг 37 класса МКТУ.

К возражению приложена копия письма – согласия от компании OBI International Development and Service GmbH [1], оригинал которого находится в материалах заявки №1171209.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 20.06.2013 международной регистрации №1169597 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1169597 представляет собой словесное обозначение «ДЕКО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1169597 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №664219



представляет собой комбинированное обозначение «», включающее ромб, на фоне которого размещены стилизованное изображение зверька с пышным полосатым хвостом и словесные элементы «DEKO LINE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Словесные элементы размещены на одной строке. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «DEKO LINE» является доминирующим элементом в противопоставленном знаке по международной регистрации №664219, так как он по сравнению с изобразительными элементами легче запоминается, на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары конкретного лица.

При этом именно словесный элемент «DEKO» несет основную индивидуализирующую нагрузку, так как слово «LINE» (в переводе с английского на русский язык означает – «линия», (см. <https://slovari.yandex.ru>)) обладает сниженной различительной способностью в силу частого использования различными производителями продукции (например: <http://organik-line.ru>, [stal-lain.pulscen.ru](http://stal-lain.pulscen.ru), <http://www.roofos.ru/saiding/grandline/>, <http://www.market-line.spb.ru>, <http://novaline-shop.ru>, <http://www.bisline.ru>).

Слово «LINE» в заявленном обозначении указывает на линейку товаров, то есть линия «ДЕКО», в стиле «ДЕКО».

Согласно словарно-справочным источникам (см. <https://slovari.yandex.ru>), входящий в состав знаков по международным регистрациям №1169597 и №664219 словесный элемент «ДЕКО» является фантазийным и отсутствует в словарях наиболее распространенных языков, в связи с чем провести анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений не возможно.

Фонетическое тождество словесного элемента «ДЕКО», включенного в состав сопоставляемых знаков в качестве «сильного» индивидуализирующего элемента обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых словесных элементов «ДЕКО» буквами латинского алфавита обуславливает вывод о визуальном сходстве сравниваемых обозначений. Имеющиеся визуальные отличия в знаке по международной регистрации №1169597 и в противопоставленном знаке по международной регистрации №664219 (изобразительные элементы в виде ромба и стилизованного изображения бобра) не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых знаков, поскольку основную индивидуализирующую функцию в знаках, в первую очередь, выполняют словесные элементы.

Товары 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169597 «matériaux de construction métalliques; châssis de portes métalliques; châssis de portes en aluminium; portes métalliques; cloisons métalliques; cloisons métalliques pliantes et mobiles; plafonds métalliques; plafonds métalliques acoustiques» (металлические строительные материалы; дверные рамы из металла; дверные рамы из алюминия; металл; металлические перегородки; складные и мобильные металлические перегородки; потолки из металла; акустические потолки из металла) и товары 06 класса МКТУ «ferrures métalliques de fenêtres et de portes, numéros de maison métalliques sous forme de nombres et lettres, volets roulants et jalousies en métal; profils décoratifs et rosettes

en métal, portes pliantes et portes coulissantes manufacturées en métal, revêtements métalliques pour radiateurs, décrottoirs» (металлические фитинги для окон и дверей, металлических номеров домов в виде цифр или букв, металлические ставни и жалюзи; декоративные профили и металлические розетки, складывающиеся двери и раздвижные двери, изготовленные из металла, металлические покрытия для радиаторов, скребки), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №664219, являются однородными, поскольку относятся к одному роду товаров (металлические строительные материалы), имеют одно назначение, круг потребителей. Однородность товаров 06 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, коллегия приходит к выводу, что знак по международной регистрации №1169597 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ со знаком по международной регистрации №664219, что свидетельствует об обоснованности приведенных в решении Роспатента доводов о несоответствии знака по международной регистрации №1169597 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором OBI International Development and Service GmbH - правообладатель знака по международной регистрации №664219, выразил согласие на предоставление правовой охраны знаку «DECO» по международной регистрации №1169597 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг 06, 19, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации №1169597. Письмо содержит условие о безотзывности.

Представленное согласие снимает препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169597, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2015, отменить решение Роспатента от 13.05.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169597 в отношении всех товаров 06, 19 классов МКТУ и всех услуг 37 класса МКТУ.**